



18W
Docket No.: 2593-0158PUS1
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Takeshi KARATO et al.

Application No.: 10/562,975

Confirmation No.: @@@

Filed: December 29, 2005

Art Unit: N/A

For: SILICA-CONTAINING RUBBER COMPOSITION
AND PRODUCTION METHOD THEREOF

Examiner: Not Yet Assigned

LETTER

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450


Sir:

Attached is a copy of the Notification of Transmittal of copies of translation of the International Preliminary Report on Patentability. Please make this of record in the present application.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37.C.F.R. §1.16 or 1.14; particularly, extension of time fees.

Dated: **APR 6 2006**

Respectfully submitted,

By 
Marc S. Weiner
Registration No.: 32,181
BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP
8110 Gatehouse Road
Suite 100 East
P.O. Box 747
Falls Church, Virginia 22040-0747
(703) 205-8000
Attorney for Applicant

Attachment(s)

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

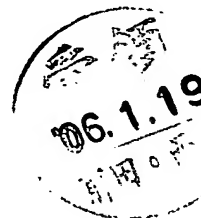
PCT

NOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

MAEDA, Hitoshi
Maeda & Nishide
2F, Tokyodo Jinboucho 3rd Bldg.
1-17, Kandajinboucho 1-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0051
JAPON

Date of mailing (*day/month/year*)

12 January 2006 (12.01.2006)

Applicant's or agent's file reference

G204015

IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/JP2004/009151

International filing date (*day/month/year*)

29 June 2004 (29.06.2004)

Priority date (*day/month/year*)

30 June 2003 (30.06.2003)

Applicant

ZEON CORPORATION et al

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Authorized officer

Masashi Honda

Facsimile No.+41 22 338 70 10

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference G204015	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/JP2004/009151	International filing date (<i>day/month/year</i>) 29 June 2004 (29.06.2004)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 30 June 2003 (30.06.2003)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant ZEON CORPORATION		

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 <i>bis</i> .1(a).																								
2.	This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.																								
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																									
3.	<p>This report contains indications relating to the following items:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Box No. I</td> <td style="width: 60%;">Basis of the report</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report	<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority	<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited	<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application	<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report																							
<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority																							
<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																							
<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention																							
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																							
<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited																							
<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application																							
<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application																							
4.	The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).																								

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Date of issuance of this report 03 January 2006 (03.01.2006)
Facsimile No. +41 22 740 14 35	Authorized officer <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Masashi Honda</div>
Telephone No. +41 22 338 70 10	

BEST AVAILABLE COPY

特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

REC'D 04 NOV 2004

WIPO

PCT

出願人代理人

前田 均

様

あて名

〒 101-0064

東京都千代田区猿楽町2丁目1番1号
桐山ビル2階 前田・西出国際特許事務所

PCT

国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]発送日
(日.月.年)

02.11.2004

出願人又は代理人
の書類記号

G 2 0 4 0 1 5

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/J P 2 0 0 4 / 0 0 9 1 5 1

国際出願日

(日.月.年) 29. 06. 2004

優先日

(日.月.年) 30. 06. 2003

国際特許分類 (IPC) Int. Cl. C 0 8 L 2 1 / 0 0, B 6 0 C 1 / 0 0, C 0 8 K 3 / 3 6, C 0 8 K 5 / 5 4

出願人 (氏名又は名称)

日本ゼオン株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

13. 10. 2004

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

森川 聡

4 J

9 2 6 8

電話番号 03-3581-1101 内線 3456

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

国際調査機関の見解書

国際出願番号 PCT/JP2004/009151

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

国際調査機関の見解書

国際出願番号 PCT/JP2004/009151

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-16	有 無
	請求の範囲		
進歩性 (IS)	請求の範囲	12-14	有 無
	請求の範囲	1-11、15、16	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-16	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明

文献1: JP 2001-213971 A (株式会社トクヤマ)
2001.08.07

文献2: JP 5-96538 A (日本合成ゴム株式会社)
1993.04.20

請求の範囲1-11、15及び16

請求の範囲1-11、15及び16に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2に対して進歩性を有しない。

引用文献1に記載されている共凝固物を、引用文献2に記載されている操業性及び生産性に優れる方法により濾過、脱水し、次いで乾燥することは、当業者が容易に想到し得ることである。

請求の範囲12-14

請求の範囲12-14に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2に対して進歩性を有する。

文献1及び2には、押出機の運転の初期、あるいは途中において、押出機のクラム吐出口の一部又は全部を一時的に閉塞させることが記載されておらず、一方、本願発明はそれによりシリカの分散性が高いシリカ含有ゴム組成物を製造することができるという有利な効果を発揮する。